

第一版

日本實施職務發明新制

【本社訊】日本國會於 2004 年 5 月 28 日通過特許(專利)法修正案，修訂特許法第 35 條所規範的職務發明新制，該新修正案已於 2005 年 4 月 1 日生效實施。日本政府於 2002 年 7 月發布的「智慧財產權戰略大綱」和 2003 年 7 月發布的「智慧財產權戰略推進計畫」中，俱將改善職務發明制度列為重點。有鑑於此，日本特許廳於 2003 年 12 月發布「職務發明制度改進報告」，並根據該報告提出修改職務發明制度的法案送交國會審議。

規範日本職務發明制度的特許法第 35 條，自 1921 年制定以來一直到 2004 年，幾乎不曾變動。促成這此修法的背景，有幾個不同層面的因素。日本在近年來確立智慧財產權立國的政策，而日本國內與國際上智慧財產權的發展與 1921 年相較已有重大變化。日本經濟結構以大商社(企業)為主幹，而職務發明制度是鼓勵企業內部創新的極重要制度，有利於智慧財產權立國的政策，增強企業的國際競爭力。另一方面，日本企業終身僱用制度發生改變，打破受雇人在同一家公司從一而終的工作文化。從前受雇人始終在同一家公司工作，即使雇用人對受雇人創新發明成果給予的報酬很低，受雇人很少會到法院興訟，現今受雇人跳槽到新公司的機率大增，因此向前一家公司提出增加報酬訴訟的可能性也提高。再一方面，日本對報酬請求權的消滅時效，係適用日本民法第 167 條有關一般債務 10 年時效的規定。故近十年來，受雇人向前公司提起鉅額報酬訴訟的案件層出不窮。例如在奧林巴斯光學工業一案中，原告田中俊平為離職員工，離職前僅就其職務發明獲得 21 萬日元報酬，最高法院判決應再支付 229 萬日元。在日立製作所一案中，法院判決應再支付離職員工米澤成二的發明報酬達 1 億 6 千萬日元。在藍色發光二極體一案中，一審判決日亞公司應再向中村修二支付的發明報酬更高達 200 億日圓，上訴法院則將補償金額判定為 6 億 857 萬日元並以此金額和解定案。法院判決使發明報酬屢創新高的結果，引發了日本企業對日本特許法第 35 條規定的高度討論和質疑，各界咸認施行近九十年的日本特許法第 35 條，顯然已經不適用於日本產業發展及社會現況。

日本 2005 年 4 月前有效的特許法第 35 條(本文以下稱「舊法」)共有 4 項規定，主要內容包括：雇用人、受雇人及職務發明的定義，以及受雇人就該發明獲得專利權後，雇用人對該專利享有非專屬實施權(參見第 1 項)。雇用人有權在僱傭契約或工作規則中，事先規定受雇人就將來完成職務發明所獲得的專利權歸屬於雇用人，或者雇用人將來享有專屬實施權。但事先在僱傭契約或工作規則中，對非職務發明有如此規定者則屬無效，雇用人若欲實施受雇人的非職務發明，可以在事後與受雇人簽訂契約(參見第 2 項)。當雇用人透過僱傭契約或工作規則的事先約定，從受雇人處獲得相關職務發明的專利申請權、專利權或專屬實施權後，受雇人有權向雇用人要求獲得合理的報酬(參見第 3 項)。決定受雇人合理報酬數額時，必須考慮到雇用人透過該發明所得到的利益，以及雇用人對該發明所完成的貢獻程度(參見第 4 項)。

2005年4月1日生效實施的特許法第35條則保留舊法前3項規定，修正舊法第4項並增列第5項。修正後特許法第35條規定，雇用人取得受雇人完成的職務發明的相關權利後，依僱傭契約或工作規則向受雇人支付報酬時，判斷報酬是否適當，必須考慮當初簽訂僱傭契約或制訂工作規則時，雇用人是否與受雇人就報酬標準進行磋商？雇用人是否已經向受雇人揭露報酬訂定標準？以及雇用人計算報酬數額時是否讓受雇人表達意見？若有違反上述三者任一，則可認定已支付的報酬非屬適當(參見第4項)。若事先在僱傭契約或工作規則中，僅規定了職務發明歸屬於雇用人所有或雇用人享有專屬實施權，而未規定雇用人應向受雇人支付報酬，或者雖然規定應向受雇人支付報酬，但該報酬數額後來被認定是不合理的，此時雇用人應向受雇人支付的報酬數額，取決於雇用人從發明中取得的利益、雇用人為發明所完成的貢獻、受雇人從發明中取得的利益以及其他因素(參見第5項)。

上述特許法第35條修訂重點，在於增列判定報酬合理與否的法定程序要件；以及修改合理報酬數額評估的實體標準。依此所規範的職務發明新制，在判斷報酬合理與否的過程方面，特別注重踐行法定程序；在決定合理報酬數額的實體標準方面，原則上依雙方協商，避免法律過分干預；在決定合理報酬數額方面，則修正舊法標準，使其成為勞雇雙方爭執時或法院審判時更公平合理的根據。

按國際上職務發明制度，目前至少有兩種主要立法例，一種以英國、法國、義大利及大陸等為代表，受雇人所完成職務發明的專利權屬於雇用人，雇用人則向受雇人支付合理的報酬。另一種則以美國、德國及日本等為代表，職務發明的專利權屬於完成發明的受雇人，而雇用人有法定的非專屬實施權。我國有關職務發明制度的立法，見於專利法第7條及第10條，屬於前述第一種立法例。惟就國外相關訴訟中的重要爭點，例如受雇人報酬請求權適用民法一般消滅時效期間(15年)與否、判斷報酬適當與否的程序及決定適當報酬數額的實體標準等，我國專利法並無明文規定，法院亦無判決先例形成。相關實務缺乏可預見性的影響，不但對企業內部員工而言，鼓勵其創新研發的誘因大為降低；同時對企業而言，離職員工興訟請求適當報酬也成為無法控管的經營風險。

日本修改職務發明制度的宗旨，乃出於智慧財產權立國的需要。我國與日本同屬自然資源貧乏的國家，勞動成本亦日益提高，經濟發展已過快速成長階段，因此如何藉由智慧財產權制度保持產業技術領先，實為國家經濟發展之要務。日本法制雖與我國未竟相同，但此次特許法第35條修正內容及相關實務，頗有值得我國借鏡之處。